



Sygn. akt II CSKP 94/22

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 lutego 2022 r.

Sąd Najwyższy w składzie:

SSN Jacek Grela (przewodniczący)

SSN Marcin Łochowski

SSN Kamil Zaradkiewicz (sprawozdawca)

w sprawie z powództwa [...] "P." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w L.

przeciwko M. R.

o ochronę znaków towarowych oraz zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Cywilnej

w dniu 23 lutego 2022 r.,

skargi kasacyjnej strony powodowej

od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...]

z dnia 21 maja 2019 r., sygn. akt I AGa [...],

I. oddala skargę kasacyjną,

**II. zasądza od [...] "P." spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w L. na rzecz M. R. kwotę 2.700
(dwa tysiące siedemset) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania
kasacyjnego.**

UZASADNIENIE

Pozwem wniesionym 1 lutego 2016 r. powódka Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „P.” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w L. domagała się, wraz z zasądzeniem kosztów procesu, zakazania pozwanemu M. R. naruszania praw ochronnych do znaków towarowych zarejestrowanych przez Urząd Patentowy RP pod numerami P. [...]2, P. [...]0, D. [...]5 i A. [...]8, a zarejestrowanych m.in. dla towarów takich jak kosmetyki samochodowe (preparaty czyszczące, konserwujące etc.), polegającego na używaniu przez Pozwanego w obrocie gospodarczym do oznaczania produktów - kosmetyków samochodowych oznaczeń P., D. i A. identycznych lub konfuzyjnie podobnych do znaków towarowych zarejestrowanych na rzecz Powódki i w odniesieniu do identycznych towarów; nakazania Pozwanemu usunięcia skutków niedozwolonych działań poprzez zniszczenie towarów oraz wszelkich materiałów informacyjno-reklamowych oznaczonych i odpowiednio zawierających ww. chronione znaki towarowe oraz poprzez wycofanie od dystrybutorów i partnerów handlowych takich towarów (kosmetyków samochodowych) oraz materiałów reklamowo-informacyjnych; nakazania pozwanemu opublikowania na stronie internetowej (przez okres 90 dni) oraz w dziennikach „[...]” i „[X.]” w wydaniach ogólnopolskich na stronach poświęconych prawu lub gospodarce obramowanego oświadczenia według wytycznych i o treści wskazanej w pozwie (jednocześnie domagała się o upoważnienie jej na podstawie art. 1049 § 1 k.p.c. do zastępczego wykonania tych obowiązków na koszt Pozwanego w przypadku, gdy nie zostaną wykonane dobrowolnie w terminie siedmiu dni od uprawomocnienia się orzeczenia).

W odpowiedzi na pozew Pozwany wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie zwrotu kosztów procesu.

Wyrokiem z 27 września 2018 roku Sąd Okręgowy w S. oddalił powództwo (pkt I) oraz uznając Pozwanego za wygrywającego spór w całości szczegółowe ich rozliczenie pozostawił referendarzowi sądowemu (pkt II).

Sąd Okręgowy ustalił, że strony prowadzą działalność gospodarczą w zakresie m.in. sprzedaży hurtowej paliw i produktów pochodnych. Prowadzą

również sprzedaż produktów pielęgnacji pojazdów (szamponów do samochodów, preparatów antystatycznych, nabłyszczających etc.). Powódka prowadzi sklep internetowy oraz sprzedaż hurtową. W przeszłości strony współpracowały ze sobą - Pozwany nabywał od Powódki produkty (m.in. „D.”, „F.”, „X.”, „P.”, „V.”, „Y.” [k. 339-343]), a następnie prowadził dalszą ich odsprzedaż na rzecz swoich klientów, w tym sprzedaż hurtową do sprzedawców detalicznych. Pozwany prowadzi stronę internetową oraz sklep internetowy. Na stronie sklepu internetowego Pozwany informuje, że „jesteśmy dominującą na rynku zachodnioeuropejskim hurtownią, posiadającą w ofercie [...] akcesoria i chemię warsztatową firm: [...] A. [...]” [k. 134]. W swojej ofercie pozwany posiada produkty, które w sklepie internetowym i na wystawianych paragonach nazywa m.in. „A. [...]” [k. 119, 138, 140], czy „A.[X.]” [k. 145].

Co do praw ochronnych przysługujących Powódce Sąd Okręgowy ustalił, że dokonała ona w Urzędzie Patentowym RP rejestracji następujących znaków towarowych słowno-graficznych i uzyskała wobec nich świadectwa ochronne:

1. P., nr [...]2 (data zgłoszenia 8 lutego 2012 r.), udzielone na preparaty antystatyczne, nabłyszczające i konserwujące elementy plastikowe [o wyglądzie jak na k. 50],

2. P., nr [...]0 (data zgłoszenia 7 listopada 1996 r.), udzielone na preparaty antystatyczne, nabłyszczające i konserwujące elementy plastikowe; klasy: 3 [o wyglądzie jak na k. 57],

3. D., nr [...]5 (data zgłoszenia 26 października 2005 r.), udzielone na preparaty do czyszczenia, detergenty inne niż używane w procesach produkcyjnych oraz inne niż do celów medycznych, preparaty do mycia, preparaty do odtłuszczania inne niż stosowane w procesach produkcyjnych, szampony do mycia samochodów, preparaty do szorowania [o wyglądzie jak na k. 64],

4. A., nr [...]8 (data zgłoszenia 7 listopada 1996 r.), udzielone na preparaty przeciw matowieniu szyb, substancje zapobiegające zamarzaniu: do chłodnic, szyb samochodowych, płyny hamulcowe, preparaty zapobiegające osadzeniu się kamienia i usuwania kamienia inne niż dla gospodarstwa domowego; kosmetyki samochodowe: preparaty nabłyszczające, czyszczące, ochronne,

konserwujące koncentraty i preparaty do mycia samochodów, preparaty ochronne, konserwujące do opon samochodowych, odtłuszczacze do części mechanicznych pojazdów, detergenty do czyszczenia pluszu i dywanów, pasty, płyny, żele do mycia rąk, preparaty czyszczące do podłóg i posadzek warsztatowych; klasy: 1,3 [o wyglądzie jak na k. 75].

Prawa ochronne nr R-[...]0 oraz nr R-[...]8 zostały przedłużone do 7 listopada 2026 roku.

Produkty „F.”, „[X.]”, „P.”, „D.”, „C.”, „D.”, „[...] P.”, „V.” są produkowane we Włoszech przez A. s.r.l. Producent ten jest w tej roli wskazany na opakowaniach towarów oferowanych zarówno przez Powódkę, jak i Pozwanego.

Spółka A. s.r.l. za pośrednictwem włoskiej jednostki rejestrującej zarejestrowała w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej słowno-graficzne znaki towarowe:

1. a. S. [...], nr [...]2 (data zgłoszenia 21 lutego 2008 r.) [o wyglądzie jak na k. 326, 327],
2. P., nr [...]2 (data zgłoszenia 4 lutego 2008 r.) [o wyglądzie jak na k. 330, 332],
3. D., nr [...]4 (data zgłoszenia 4 lutego 2008 r.) [o wyglądzie jak na k. 336, 337].

Sąd Okręgowy ustalił, że Pozwany zakupił w 2015 r. od R. J. produkty opatrzone znakami towarowymi Spółki A. (m.in. P. i D.). Z kolei zbywca nabył towary w Holandii od podmiotu, który był dystrybutorem spółki włoskiej na terenie Holandii. Produkty P., D. były sprowadzane do Holandii bezpośrednio z fabryki z Włoch. Cena towarów nabytych w Holandii przez kontrahenta Pozwanego była dwukrotnie niższa od towarów oferowanych na rynku polskim. Kontrahent ten nabywał celem odsprzedaży Pozwanemu także produkty ze znakami towarowymi Spółki A. na terytorium Niemiec.

Spółka A. za zgodą Powódki wprowadza na rynek zachodnioeuropejski produkty oznaczone znakami towarowymi, do których w Polsce uprawnionym pozostaje Powódka. A. produkuje towary tożsame z wprowadzanymi przez

Powódkę na rynek polski na inne rynki i wówczas czyni to w multijęzycznej etykiecie. Produkty, którymi obrót przez Pozwanego Powódka traktuje jako naruszenie jej praw z zarejestrowanych znaków towarowych, posiadają zmodyfikowaną szatę graficzną w stosunku do oferowanych przez Powódkę na terytorium Polski, zamieszczone są na nich treści wielojęzyczne.

Pismem z 15 października 2015 r. Powódka (przez pełnomocnika) zwróciła się do Pozwanego z żądaniem zaprzestania wprowadzania do obrotu na terytorium Polski towarów opatrzonych znakami towarowymi, do których posiada prawo ochronne, zniszczenia „podrobionych towarów” pozostających w posiadaniu Pozwanego, wycofania znajdujących się towarów u dystrybutorów Pozwanego, opublikowania określonego oświadczenia w dziennikach, zwrotu kosztów obsługi prawnej (10.000 zł) oraz ujawnienia informacji dotyczących ilości i cen wprowadzonych do obrotów „podrobionych towarów” oraz nazw i adresów ich odbiorców.

W odpowiedzi z 3 listopada 2015 r. Pozwany (przez pełnomocnika) oświadczył, że nie naruszył przysługujących Powódce praw ochronnych ani nie dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji, a w związku z tym odmówił spełnienia wskazanych żądań.

Dyrektor Zarządzający Powódki w październiku 2015 r. skierował do jej odbiorców pismo informujące, że Pozwany bezprawnie wprowadza do obrotu produkty opatrzone znakami towarowymi P. i D..

Postanowieniem z 4 grudnia 2015 r. Prokuratura Rejonowa w S. zatwierdziła zatrzymanie rzeczy od Pozwanego, przy czym rzeczy te zostały pozostawione Pozwanemu celem ich przechowania.

Pozwany w styczniu 2016 r. zwracał się do włoskiego podmiotu A. z prośbą o przedstawienie informacji dotyczących zasad dystrybucji towarów oznaczonych P. i D. na terenie Niemiec i Holandii oraz zasad współpracy Spółki z Powódką. Jego pismo pozostało bez odpowiedzi. Nadto w lutym 2016 r. zawiadomił Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów o podejrzeniu stosowania przez Powódkę praktyk ograniczających konkurencję.

Apelację od powyższego wyroku wniosła Powódka zaskarżając go w całości. Orzeczeniu zarzuciła naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 324 ze zm., dalej: p.w.p.), art. 296 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 i 2 p.w.p., jak również art. 3 i 10 ust. 1 w zw. z art. 18 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1913 ze zm., dalej: u.z.n.k.) oraz naruszenie prawa procesowego, tj. art. 328 § 2 k.p.c., art. 233 § 1 k.p.c., art. 232 k.p.c. w związku z art. 6 k.c. Wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku w całości i uwzględnienie powództwa, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy w S. przy uwzględnieniu kosztów postępowania apelacyjnego. Dodatkowo wniosła o zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powódki kosztów postępowania za obie instancje wedle norm prawem przewidzianych, o ile nie zostanie złożone zestawienie poniesionych kosztów.

W odpowiedzi na apelację Pozwany wniosł o jej oddalenie w całości oraz o zasądzenie od Powódki na jego rzecz zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego, w tym kosztów zastępstwa procesowego w wysokości podwójnej w stosunku do stawek przewidzianych według norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny w [...] wyrokiem z 21 maja 2019 r. oddalił apelację i zasądził od Powódki na rzecz Pozwanego kwotę 2.230,89 złotych tytułem kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym

Skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w [...] wniosła Powódka zaskarżając go w całości. Wyrokowi zarzuciła naruszenie prawa materialnego, tj. art. 155 ust. 2 p.w.p., art. 34-36 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 90 poz. 864) w zw. z art. 17 ust. 2 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE z 7 czerwca 2016 r., nr C 202, s. 389), art. 296 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 p.w.p., art. 3 i 10 ust. 1 w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 1-3 u.z.n.k., a także naruszenie przepisów postępowania, istotnie wpływających na wynik sprawy tj. art. 232 k.p.c. w związku z art. 6 k.c. Wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd Apelacyjny w

[...] oraz o zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powódki kosztów postępowania kasacyjnego, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Przez uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (art. 153 p.w.p.). Ochrona wynikająca z rejestracji znaku towarowego jest tylko prawem formalnym (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z 30 września 1994 r., III CZP 109/94, OSNC 1995, Nr 1, poz. 18; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 stycznia 2002 r., II SA 3390/01). Treścią wskazanego prawa jest zapewnienie ochrony bezwzględnej (skutecznej *erga omnes*) w zakresie nakładania znaku towarowego na określony towar, wprowadzania takiego towaru do obrotu czy jego reklama (zob. R. Skubisz, *Zakres wyczerpania praw własności przemysłowej w prawie polskim*, Przegląd Prawa Handlowego 2002, nr 1, s. 1). Z pewnością zatem pozwala na istotne ograniczenie swobody obrotu takim towarem.

Zgodnie zaś z ust. 1 art. 155 p.w.p. prawo ochronne na znak towarowy nie rozciąga się na działania dotyczące towarów ze znakiem, polegające w szczególności na ich oferowaniu do sprzedaży lub dalszym wprowadzaniu do obrotu towarów oznaczonych tym znakiem, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnionego lub za jego zgodą. Z kolei zgodnie z ust. 2 tego przepisu, nie stanowi również naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy import oraz inne działania, o których mowa w ust. 1, dotyczące towarów oznaczonych tym znakiem towarowym, jeżeli towary te zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą.

W świetle powyższego przepisu należy uznać, że bezprawność używania znaku towarowego wyłączają: działanie w ramach porządku prawnego, wykonywanie prawa podmiotowego oraz zgoda podmiotu uprawnionego.

Zgodnie z kolei z art. 7 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie

ustawodawstw państwa członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz.UE z 8 listopada 2008 r. nr L 299). znak towarowy nie uprawnia właściciela do zakazania jego używania w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Wspólnoty pod tym znakiem towarowym przez właściciela lub za jego zgodą. Obecnie dyrektywa ta została zastąpiona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającą na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz.UE z 23 grudnia 2015 r. nr L 336), która wyczerpanie prawa normuje analogicznie w art. 15 ust. 1.

Regulowane powyższymi przepisami tzw. wyczerpanie prawa ochronnego na znak towarowy (na gruncie prawa europejskiego tzw. eurowyczerpanie) polega na tym, że wraz z przeniesieniem prawa własności rzeczy stanowiącej towar opatrzony takim znakiem przez osobę będącą uprawnioną do znaku względnie tego, kto dysponuje jej zgodą, dochodzi do zgaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy w odniesieniu do zindywidualizowanego egzemplarza towaru, tj. tego, którego własność zostaje przeniesiona. W konsekwencji dalszy obrót takim towarem, w tym jego dalsza dystrybucja, w szczególności w ramach tzw. importu równoległego, odbywa się bez możliwości kontroli ze strony uprawnionego do znaku towarowego.

W niniejszej sprawie Sąd Okręgowy ustalił, że Pozwany wprowadzał do obrotu (oferował) towary nabyte zagranicą, których producentem była spółka A. z siedzibą we Włoszech posiadająca zarejestrowane we Włoszech prawa ochronne na znak towarowy do towarów podobnych do przysługujących Powódce, o czym ta wiedziała, mając także świadomość, że poprzez sieć swoich dystrybutorów wprowadza te towary do obrotu m.in. na terenie Niemiec i Holandii, a Powódka ten stan rzeczy akceptuje. Zgodnie z ustaleniami na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego Powódka miała świadomość, że włoska spółka A. produkuje i dystrybuuje produkty do innych krajów niż Polska, oznaczone znakami towarowymi tożsamymi lub podobnymi do tych, wobec których jej przysługują prawa ochronne. Sądy *meriti* ustaliły, iż ma to miejsce za zgodą Powódki. Oznacza to, że towary nabyte przez Pozwanego pierwotnie zostały wprowadzone do obrotu w innym niż Polska państwie członkowskim Unii

Europejskiej i opatrzone znakami towarowymi, do których uprawniona pozostaje włoska firma A. Występują istotne różnice cenowe produktów oferowanych przez A. (jego dystrybutorów) na rynkach innych państw członkowskich Unii Europejskiej i na rynku polskim (oferowane przez Powódkę). Powyższe okoliczności zostały ustalone przez Sądy *meriti*, czym Sąd Najwyższy jest związany (art. 398³ § 3 i art. 398¹³ § 2 k.p.c.).

Istotne znaczenie ma okoliczność, iż w niniejszej sprawie Sądy *meriti* na podstawie zgromadzonego materiału towarowego przyjęły, że Powódka wyraziła zgodę na wprowadzanie przez Spółkę A. do obrotu na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego produktów o tożsamym przeznaczeniu, co dystrybuowane przez Powódkę na terytorium Polski, oznaczonych znakami towarowymi podobnymi do znaków towarowych Powódki. Ustalenie to ma istotne znaczenie, bowiem wprowadzenie towaru do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego powinno mieć miejsce za zgodą uprawnionego. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznaje, że przyznana właścicielowi znaku towarowego przez prawodawstwo państwa członkowskiego w dziedzinie własności przemysłowej i handlowej możliwość sprzeciwienia się przywozowi towaru opatrzonego znakiem towarowym „nie jest uzasadniona, jeżeli towar został zgodnie z prawem wprowadzony na rynek przez samego właściciela lub za jego zgodą w państwie członkowskim, z którego dokonano jego przywozu, a zatem nie może być mowy o nadużyciu lub naruszeniu prawa o znakach towarowych” (wyrok TSUE z 31 października 1974 r., 16/74, Centrafarm i de Peijper, EU:C:1974:115, pkt 10). W świetle orzecznictwa TSUE zgoda na wprowadzenie towaru na obszar EOG może być wyrażona zarówno w sposób wyraźny jak i dorozumiany (zob. np. wyrok TSUE z 20 listopada 2001 r., C-414/99 do C- 416/99 w sprawie Zino Davidoff, ECLI:EU:C:2001:617), w której Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że „zgoda właściciela znaku towarowego na sprzedaż towarów opatrzonych tym znakiem, uprzednio wprowadzonych do obrotu poza Europejskim Obszarem Gospodarczym przez tego właściciela lub za jego zgodą, może być dorozumiana, jeżeli wynika ona z faktów i okoliczności poprzedzających, równoczesnych lub późniejszych względem wprowadzenia do obrotu poza EOG, które w opinii sądu krajowego również jednoznacznie wskazują na zrzeczenie się przez właściciela jego prawa do

sprzeciwienia się wprowadzeniu do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego" (pkt 47).

Sądy *meriti* uznały, że Pozwany nabył towar ze znakiem, który został wprowadzony do obrotu zgodnie z przesłankami kreującymi wyczerpanie prawa do znaku. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 20 grudnia 2017 r., C-291/16 w sprawie Schweppes SA przeciwko Red Paralela ST (ECLI:EU:C:2017:990), art. 7 ust. 1 dyrektywy 2008/95 w związku z art. 36 TFUE stoi na przeszkodzie temu, by właściciel krajowego znaku towarowego sprzeciwiał się przywozowi identycznych towarów oznaczonych tym samym (lub podobnym) znakiem towarowym, pochodzących z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym ten znak towarowy objęty jest ochroną na rzecz innego podmiotu. Chodzi o sytuacje, w której znak taki we wskazanym innym państwie członkowskim należy do osoby trzeciej która nabyła prawa do niego w drodze przeniesienia, w sytuacji gdy po tym przeniesieniu: a) uprawniony („właściciel”), sam lub koordynując swoją strategię dotyczącą znaku towarowego z tą osobą trzecią, nadal aktywnie i w sposób zamierzony wspiera jednolity i globalny wygląd lub wizerunek znaku towarowego, ustanawiając lub wzmacniając w ten sposób wprowadzenie danych odbiorców w błąd co do pochodzenia handlowego towarów oznaczonych tym znakiem towarowym, lub b) istnieją powiązania gospodarcze między uprawnionym („właścicielem”) a wspomnianą osobą trzecią, w tym rozumieniu, że koordynują oni swoje polityki handlowe lub dokonują uzgodnień w celu łącznego kontrolowania używania znaku towarowego, w związku z czym mają możliwość bezpośredniego lub pośredniego określenia towarów, które są oznaczone wspomnianym znakiem towarowym, a także kontrolowania ich jakości.

Unormowana w dyrektywie oraz w art. 155 p.w.p. instytucja wyczerpania prawa ochronnego na znak towarowy ma na celu urzeczywistnienie zasady swobody przepływu towarów, z jednoczesnym uznaniem w odpowiednim zakresie zasady terytorialności ochrony własności przemysłowej. Oznacza to, iż do wyczerpania prawa ochronnego na znak towarowy na terytorium Polski dochodzi w sytuacji, gdy towar opatrzony odpowiednim (identycznym lub podobnym) znakiem towarowym zostanie wprowadzony do obrotu zgodnie z prawem w Polsce, a także w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W tych okolicznościach uznanie, iż nie doszło do wyczerpania prawa do znaku towarowego w rozumieniu p.w.p. na terytorium Rzeczypospolitej, prowadziłoby do tworzenia barier na rynkach państw członkowskich w zakresie realizacji swobodnego przepływu towarów obowiązującą na Europejskim Obszarze Gospodarczym. Nie taki jest cel ani przedmiot ochrony prawa ochronnego na znak towarowy, a w związku z tym ochrona prawa podmiotowego nie może polegać na uniemożliwieniu urzeczywistnienia wskazanej swobody traktatowej. Uwzględnienie ochrony na terytorium Rzeczypospolitej w związku z tym w istocie oznaczałoby wprowadzenie skutecznych barier w zakresie przepływu towarów na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w konsekwencji niedopuszczalnej segmentacji rynków (ang. *artificial partitioning of the markets between Member States*). Wykonywanie tego prawa nie może stanowić ukrytego ograniczenia w handlu między państwami członkowskimi w rozumieniu art. 36 TFUE (wyroki TSUE z: 11 lipca 1996 r., Bristol-Myers Squibb i in., C-427/93, C-429/93 i C-436/93, EU:C:1996:282; a także z 26 kwietnia 2007 r., Boehringer Ingelheim i in., C-348/04, EU:C:2007:249). Co więcej, praktyka taka prowadząca do różnicowania cen na wspólnym rynku nie tylko nie sprzyja, lecz w istocie prowadzi do zaburzenia wolnej konkurencji. Wykorzystywanie w tym celu praw wyłącznych w zakresie i celu, w jakim ich ochrona uprawnionym nie przysługuje, na co trafnie zwróciły uwagę Sądy *meriti* w niniejszej sprawie, jest niedopuszczalne.

Jak dalej wskazał TSUE w powołanym wyżej orzeczeniu, o ile co do zasady to na podmiocie, który powołuje się na wyczerpanie prawa, ciąży obowiązek wykazania spełnienia przesłanek stosowania art. 7 ust. 1 dyrektywy 2008/95 (zob. podobnie wyrok TSUE z 20 listopada 2001 r., Zino Davidoff i Levi Strauss, od C-414/99 do C-416/99, EU:C:2001:617, pkt 54), o tyle powyższą regułę należy dostosować, gdy może ona umożliwić właścicielowi wprowadzenie barier na krajowych rynkach, wspierając w ten sposób utrzymywanie różnic cenowych między państwami członkowskimi (zob. podobnie wyrok z dnia 8 kwietnia 2003 r., Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, pkt 37, 38). Takie dostosowanie ciężaru dowodu jest wymagane w wypadku dobrowolnego podziału praw do równoległe chronionych krajowych znaków towarowych, gdy trudne lub wręcz niemożliwe jest wykazanie przez taki podmiot istnienia powiązań gospodarczych

między właścicielami tych znaków towarowych, ponieważ takie powiązania wynikają zwykle z umów handlowych lub nieformalnych uzgodnień między tymi właścicielami, do których ów podmiot nie ma dostępu (wyrok TSUE z 20 grudnia 2017 r., C-291/16 w sprawie Schweppes SA przeciwko Red Paralela ST, j.w., pkt 52, 53). Jeżeli Pozwany nabył towar wprowadzony do obrotu przy powstaniu okoliczności (przesłanek) wyczerpania prawa do znaku towarowego, to jest on uprawniony do używania towaru polegającego na jego odsprzedaży. Jak zaznaczono w wyroku TSUE z 8 kwietnia 2003 r., C-244/00, w sprawie Van Doren (ECLI:EU:C:2003:204), przeniesienie ciężaru dowodu jest w szczególności dopuszczalne, gdy stosowanie innej reguły pozwoliłoby właścicielowi znaku towarowego na podział rynków krajowych, sprzyjając utrzymaniu różnic cenowych, które mogą istnieć między państwami członkowskimi (pkt 38). Jak wskazano z kolei w motywach wyroku z 20 grudnia 2017 r., C-291/16 w sprawie Schweppes SA przeciwko Red Paralela ST, j.w., takie dostosowanie ciężaru dowodu jest wymagane w wypadku dobrowolnego podziału praw do równolegle chronionych krajowych znaków towarowych, gdy trudne lub wręcz niemożliwe jest wykazanie przez taki podmiot istnienia powiązań gospodarczych między właścicielami tych znaków towarowych, ponieważ takie powiązania wynikają zwykle z umów handlowych lub nieformalnych uzgodnień między tymi właścicielami, do których ów podmiot nie ma dostępu (pkt 53).

W świetle powyższych argumentów nie znajduje uzasadnienia zarzut naruszenia art. 17 ust. 2 Karty Praw Podstawowych UE, zgodnie z którym własność intelektualna podlega ochronie. Ochrona ta nie jest jednak absolutna, bowiem dopuszczalne są jej ograniczenia, które mogą być wprowadzone wtedy, gdy są konieczne i rzeczywiście odpowiadają celom interesu ogólnego uznawanym przez Unię lub potrzebom ochrony praw i wolności innych osób (art. 52 ust. 1 Karty Praw Podstawowych UE, zob. też np. wyrok TSUE z 13 grudnia 1979 r., 44/79, Liselotte Hauer, ECLI:EU:C:1979:290, pkt 30). Niewątpliwie zaś ochrona swobodnego przepływu towarów stanowi cel interesu ogólnego, o którym mowa w tym przepisie, zaś w niniejszej sprawie z pewnością nie można mówić o naruszeniu istoty prawa ochronnego z uwagi na odpowiedni kształt regulacji w zakresie tzw. wyczerpania prawa. Samo prawo ochronne na znak towarowy jako prawo

własności przemysłowej (na dobru niematerialnym) nie tylko może być ograniczane (w znaczeniu „punktowej” ingerencji w sferę jego wykonywania przez uprawnionego w określonym zakresie), lecz także jako prawo o określonych ramach ochrony posiada granice wyznaczone właściwymi przepisami, które wyznaczają Traktaty z ich ogólnymi zasadami, jak również właściwe przepisy kształtujące wyczerpanie prawa, to zaś jako uznane w Karcie Praw Podstawowych UE, jest wykonywane na warunkach i w granicach określonych w Traktatach, a zatem z uwzględnieniem swobód podstawowych (art. 52 ust. 2 Karty Praw Podstawowych UE).

Bezzasadne są także zarzuty skargi kasacyjnej odwołujące się do naruszenia przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Roszczenia określone w art. 18 ust. 1 u.z.n.k. mają charakter samoistny. O zakresie zastosowania sankcji z art. 18 u.z.n.k. decyduje rodzaj czynu nieuczciwej konkurencji, jakiego dopuścił się pozwany oraz konsekwencje bezprawnego zachowania. Roszczenie o zaniechanie jest środkiem cywilnoprawnej ochrony interesów przedsiębiorcy, naruszonych bądź zagrożonych wskutek dokonania czynu nieuczciwej konkurencji i ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia efektywności systemu ochrony szeroko pojętych praw na dobrach niematerialnych oraz interesów chronionych przepisami powołanej ustawy (wyrok Sądu Najwyższego z 22 marca 2017 r., III CSK 86/16). Podstawową przesłanką decydującą o możliwości uwzględnienia roszczeń przewidzianych w art. 296 p.w.p. i art. 18 u.z.n.k. jest stwierdzenie, że miało miejsce zdarzenie będące szczególnego rodzaju czynem niedozwolonym (naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy, czyn nieuczciwej konkurencji). Art. 296 p.w.p. i art. 18 u.z.n.k. przewidują różne rodzaje roszczeń w związku z naruszeniem prawa na znak towarowy oraz popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji. Wybór środka ochrony prawnej, z którego skorzysta uprawniony podmiot zależy od niego samego i dokonuje się przez zgłoszenie odpowiedniego żądania w procesie. O tym, czy wybrane przez powoda żądanie zostanie uwzględnione decyduje jednak nie samo tylko stwierdzenie naruszenia prawa ochronnego (popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji), ale i ustalenie, że spełnione zostały dalsze, przewidziane dla

poszczególnych roszczeń, przesłanki ich powstania (wyrok Sądu Najwyższego z 29 listopada 2013 r., I CSK 756/12).

Uznanie, iż z uwagi na tzw. wyczerpania prawa ochronnego na znak towarowy Pozwany nie naruszył sfery wyłączności Powódki, działając w sferze dozwolonego zakresu dysponowania towarem, a zatem poza granicami wyznaczonymi zakresem ochrony wynikającej z przepisów Prawa własności przemysłowej, prowadzi do wniosku, iż ewentualny zarzut naruszenia zasad uczciwej konkurencji wymagałby ustalenia, iż w odpowiednim zakresie Pozwany dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji. Takim jednak nie może być działanie, które *ex definitione* mieści się w sferze wolności działalności gospodarczej, w szczególności pozostając w zgodzie z obowiązującymi na Europejskim Obszarze Gospodarczym swobodami przedsiębiorczości. Nie można tracić z pola widzenia faktu, iż przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być traktowane jako alternatywna i autonomiczna podstawa ochrony sfery wartości (dóbr) niematerialnych w zakresie, w jakim nie są one chronione na podstawie właściwych przepisów z zakresu własności intelektualnej lub przemysłowej. Odmienny wniosek prowadziłby do niedopuszczalnego poszerzenia zakresu ochrony, a w konsekwencji przyznania monopolu odnoszącego się do wartości (dóbr) niematerialnych w zakresie, w jakim ochrona ta nie została wyraźnie wskazana w odpowiednich przepisach - w niniejszej sprawie Prawa własności przemysłowej, co byłoby równoznaczne ze stworzeniem w istocie alternatywnego (konkurencyjnego) do tych ostatnich instrumentu ochrony na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Z uwagi na treść art. 29 § 2 i 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1904 ze zm.) Sąd Najwyższy, nie mając kompetencji do pominięcia stosowania przepisów ustawy oraz mając na względzie niepodważalność powołania sędziego na podstawie art. 179 Konstytucji RP, odstąpił od oceny prawidłowości powołania sędziów w składzie Sądu *ad quem* oraz w postępowaniu zainicjowanym skargą kasacyjną w niniejszej sprawie (na etapie tzw. przedsądu), a w konsekwencji ważności postępowania czy skuteczności orzeczenia z powyższych względów, co wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 r., K 3/21. Powyższe nie

pozwalają bowiem na ocenę kryteriów odnoszących się do okoliczności wyboru kandydatów na stanowisko sędziowskie przez Krajową Radę Sądownictwa, a w konsekwencji kwestionowanie skuteczności powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego przez Prezydenta RP, a tym samym ubezskutecznienia inwestytury, czego nie mogą w szczególności uzasadniać kryteria wskazane w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 r. w sprawach połączonych C-585/18, C-624/18 i C-625/18, A.K. przeciwko Krajowej Radzie Sądownictwa oraz C.P., D.O. przeciwko Sądowi Najwyższemu, ECLI:EU:C:2019:982. Niezależnie od powyższego jednak, również w świetle wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ewentualne wady procedury wyboru kandydata na urząd sędziego przed Krajową Radą Sądownictwa, nawet w razie uznania naruszenia Konstytucji RP w tym zakresie (poprzez stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisów stanowiących podstawę procedury zakończonej powołaniem do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego) nie pozwalają na podważenie niezależności sądu rozpoznającego sprawę (wyrok TSUE z 29 marca 2022 r., C-132/20, w sprawie BN i in. przeciwko Getin Noble Bank S.A., ECLI:EU:C:2022:235), zaś samo powołanie przez Prezydenta RP na urząd sędziego jest niepodważalne (wyrok TSUE z 22 marca 2022 r., C-508/19, M.F. przeciwko J.M., ECLI:EU:C:2022:201).

Z tych względów Sąd Najwyższy, na podstawie art. 398¹⁴ k.p.c., orzekł jak w sentencji, o kosztach postępowania rozstrzygając na podstawie art. 98 § 1 i 3 oraz art. 99 i art. 108 § 1 w zw. z art. 391 § 1 i art. 398²¹ k.p.c. w zw. z § 2 pkt 6 w zw. z § 10 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (jedn. tekst: Dz. U. z 2018 r., poz. 265).

[as]

jw